

# BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 52/99

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 398 19 715.6**

hat der 29. Senat des Bundespatentgerichts (Marken-Beschwerdesenat) in der Sitzung vom 3. Mai 2000 durch den Vorsitzenden Richter Meinhardt, den Richter Dr. Vogel von Falckenstein und den Richter Guth

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluß der Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 16. November 1998 aufgehoben.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

"FACE-BRIGHTENING"

soll für die Waren und Dienstleistungen

"Mittel zur Körper- und Schönheitspflege; pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; medizinische Bücher, medizinische Druckschriften, medizinische Broschüren, medizinische Zeitungen und medizinische Zeitschriften, gedrucktes medizinisches Werbematerial, medizinische Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Durchführung von kosmetisch-plastischen Operationen sowie Entwicklung von kosmetisch-plastischen Behandlungsmethoden; Durchführung von kosmetischen Behandlungen"

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Beschluß vom 16. November 1998 zurückgewiesen, weil die angemeldete Marke Freihaltungsbedürftig sei und ihr außerdem jegliche Unter-

scheidungskraft fehle. Die angemeldete Wortkombination sei sprachüblich gebildet und reihe sich in ähnliche Wortkombinationen auf dem betreffenden Waren- und Dienstleistungssektor ein. Sie bestehe aus einfachen englischen Wörtern, die den angesprochenen Verkehrskreisen verständlich seien. Sie sei zu übersetzen mit "Gesichtsverschönerung, Gesichtsaufhellung" und stelle damit eine reine Sachangabe für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen dar.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Die Verwendung der angemeldeten Wortkombination sei nicht nachweisbar. Die angemeldete Marke könne auch nicht zur Beschreibung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen, denn es handele sich um eine verschwommene, nicht eindeutige, ohne weiteres verständliche Angabe, da "bright" viele verschiedene Bedeutungen habe. Die Übersetzung durch die Markenstelle mit "Gesichtsverschönerung" sei nicht korrekt, und auch die Übersetzung "Gesichtsaufhellung" erlaube keine konkreten Rückschlüsse auf die Art der Waren oder Dienstleistungen. Die angemeldete Marke sei deshalb weder freihaltungsbedürftig noch fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. An der angemeldeten Marke läßt sich weder ein Freihaltungsbedürfnis feststellen noch fehlt ihr jegliche Unterscheidungskraft (§§ 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG).

Ein gegenwärtiges Freihaltungsbedürfnis an der angemeldeten Marke ist nicht ersichtlich. Die angemeldete Wortkombination "FACE-BRIGHTENING" stellt keinen hinreichend konkreten sprachüblich beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen dar. Nach den Ermittlungen des Senats kann nicht festgestellt werden, daß "FACE-BRIGHTENING" für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen als sprach- und werbeübliche Sachangabe angesehen wird. Die Verwendung des Ausdrucks "FACE-BRIGHTENING" in Verbindung mit beanspruchten Waren und Dienstleistungen konnte weder lexikalisch, in der Fachliteratur, sonstigen Druckschriften noch bei einer Internetrecherche nachgewiesen werden. Auch ergibt die Übersetzung der angemeldeten Marke keinen unmittelbar beschreibenden Begriff. Zwar bedeutet, wie die Markenstelle zu Recht ausführt, das englische Wort "FACE" soviel wie "Gesicht". Jedoch hat das Verb "to brighten", von dem sich das Substantiv "brightening" ableitet, verschiedene Bedeutungen, nämlich etwa "aufmuntern, aufheitern, aufhellen, ein Metall aufpolieren, fröhlicher werden, (die Augen, das Gesicht etc.) aufleuchten, strahlen lassen, zum glänzen bringen", nicht aber allgemein die Bedeutung "verschönern" (Pons Collins Großwörterbuch Deutsch-Englisch Englisch-Deutsch, Klett 1999; Duden Oxford Großwörterbuch Englisch, 1990; vgl auch Cambridge International Dictionary of English; Webster's Third New International Dictionary, 1986, jeweils Stichwörter "brighten" und "bright"). Aus den in den zitierten Lexika aufgeführten Verwendungsbeispielen wird deutlich, daß "to brighten" nicht im Sinne (in der Bedeutung von "überholen, herrichten" oder ganz allgemein im Sinne von "schöner machen" oder "sanieren" verwendet wird, sondern nur in Verbindung mit der Erzeugung von Glanz und Helligkeit, insbesondere von Farben sowie - im übertragenen Sinn - mit dem Ausdruck guter Laune und der Freude, und zwar in bestimmten Redewendungen. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte, daß in Ver-

bindung mit kosmetischen Operationen, den damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Medikamenten bzw Mitteln für die Körper- und Schönheitspflege von "FACE-BRIGHTENING" bzw von einer "Gesichtsaufhellung" insbesondere im übertragenen Sinn (etwa von "Gesichtsaufheiterung") gesprochen wird. Da im allgemeinen englischen Sprachgebrauch die konkrete Wendung "Face-Brightening" gegenwärtig nicht existiert, weckt sie zwar verschiedene positive, stets aber nur vage Assoziationen in Verbindung mit den beanspruchten Dienstleistungen bzw Waren, etwa in dem Sinn, sie dienen dazu, strahlende Augen bzw ein strahlend schönes Gesicht zu erzeugen. Diese nächstliegende Bedeutung weist einen sehr mittelbaren Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf. Es erfordert darum erheblichen gedanklichen Aufwand und mehrere Gedankenschritte, der angemeldeten Marke einen sachbezogenen Inhalt zu entnehmen.

Ein zukünftiges Freihaltungsbedürfnis kann ebenfalls nicht festgestellt werden. Anhaltspunkte dafür, daß Dritte künftig ein legitimes Interesse an der werblichen Verwendung der angemeldeten Wortkombination für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen haben könnten, sind nicht ersichtlich. An ein solches potentiellies Freihaltungsbedürfnis sind strenge Anforderungen zu stellen. Es sind konkrete Anhaltspunkte für eine entsprechende Entwicklung erforderlich, die bloße theoretische Möglichkeit genügt nicht (vgl BGH GRUR 1990, 517, 518 "SMARTWARE"; 1992, 515, 516 "VAMOS"). Die Wortkombination "FACE-BRIGHTENING" stellt - wie oben erläutert - in Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen keine sprachübliche, eindeutige und klare Sachangabe dar. Es ist darum nicht ersichtlich, daß das diese Wortkombination als rein beschreibende Angabe vom Verkehr benötigt werden könnte, zumal es sich um eine fremdsprachige Wortzusammensetzung handelt.

Bei dieser Ausgangslage ist auch die erforderliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) gegeben. Da der Verkehr mit der angemeldeten Marke in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen nach Art eines "sprechenden Zeichens" nur ungenaue, diffuse Assoziationen und keinen im Vordergrund stehen-

den beschreibenden Begriffsgehalt (vgl BGH MarkenR 1999, 347, 348 f "ABSOLUT"; BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES") verbindet, fehlen hinreichende Anhaltspunkte dafür, daß der Verkehr die Marke als reinen Sachhinweis und nicht als betriebliche Herkunftskennzeichnung auffassen wird (vgl BGH GRUR 1997, 627, 628 "à la carte"). Es handelt sich auch nicht um einen sonst gebräuchlichen Ausdruck der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird (vgl BGH MarkenR 1999, 347, 348 f "ABSOLUT"; BGH WRP 1999, 1169, 1171 "FOR YOU"; WRP 1999, 1167, 1168 "YES").

Meinhardt

Dr. Vogel von Falckenstein

Guth

CI/Hu